

# 平成 30 年特許権侵害 訴訟・裁判例紹介

弁護士 岡田 健太郎  
 弁護士 牧野 知彦



## 要 約

本稿では、平成 30 年に判決が言い渡された特許権侵害訴訟の裁判例の中から 8 件を選び、その概要を紹介する。併せて、侵害訴訟の裁判例ではないが、特許を受ける権利の共有持分確認請求事件及びライセンス料支払請求事件の判決を 1 件ずつ紹介する。

平成 30 年は、最高裁判決や知財高裁大合議判決はなかったが、機能的クレーム（判決①）、均等論（判決②）、先使用（判決④）、時機に後れた攻撃防御方法（判決⑥、⑦）など、実務上の参考になるとと思われる裁判例が多数あった。

なお、本稿は、平成 31 年 3 月 11 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例部会における報告に基づいて、執筆者において新たに書き下ろしたものである。

## 目次

### 第 1 平成 30 年特許権侵害訴訟の概況

### 第 2 裁判例紹介

#### 1 機能的クレーム

①東京地判（29 部）平成 30 年 3 月 28 日（平成 28 年（ワ）第 11475 号）〔第Ⅹ因子／第Ⅹ a 因子の抗体および抗体誘導体事件〕

#### 2 均等侵害

②東京地判（40 部）平成 30 年 12 月 21 日（平成 29 年（ワ）第 18184 号）〔骨切術用開大器事件〕

#### 3 無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）

③知財高判（3 部）平成 30 年 12 月 18 日（平成 29 年（ネ）第 10086 号）〔美肌ローラ事件〕

#### 4 先使用（特許法 79 条）

④知財高判（4 部）平成 30 年 4 月 4 日（平成 29 年（ネ）第 10090 号）〔医薬事件〕

#### 5 損害論

⑤大阪地判（26 部）平成 30 年 3 月 12 日（平成 26 年（ワ）第 7604 号）〔下肢用衣料事件〕

#### 6 時機に後れた攻撃防御方法の却下（民事訴訟法 157 条）

⑥知財高判（4 部）平成 30 年 9 月 26 日（平成 30 年（ネ）第 10044 号）〔光学情報読取装置事件〕

⑦知財高判（3 部）平成 30 年 1 月 25 日（平成 29 年（ネ）第 10072 号）〔人脈関係登録システム事件〕

#### 7 再審（特許法 104 条の 4）

⑧知財高決（2 部）平成 30 年 9 月 18 日（平成 30 年（ム）第 10003 号）〔装飾品鎖状端部の留め具再審事件〕

#### 8 侵害訴訟以外の裁判例

⑨東京地判（29 部）平成 30 年 1 月 22 日（平成 27 年（ワ）第 25780 号）〔地盤改良装置事件〕

⑩知財高判（4 部）平成 30 年 4 月 18 日（平成 29 年（ネ）第 10087 号）〔マイクロ波照射による銀イオン定着事件〕

## 第 1 平成 30 年特許権侵害訴訟の概況

裁判所のウェブサイト（<http://www.courts.go.jp/>）の裁判例情報の知的財産裁判例集に掲載されている裁判例のうち、平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 年 12 月 31 日に言い渡された判決でかつ特許権侵害の有無が争われた事案 79 件を抽出した。本稿では、このうち 8 件と侵害訴訟以外の判決 2 件（特許を受ける権利の共有持分確認請求及びライセンス料支払請求）を紹介する。上記 79 件の内訳は以下の表のとおりである。

＜最高裁＞					
	上告認容		上告棄却		合計
小計	0		0		0
＜知財高裁＞					
	原審請求認容		原審請求棄却		合計
	控訴認容	控訴棄却	控訴認容	控訴棄却	
知財高裁特別部	0	0	0	0	0
知財高裁 1 部	0	2	1	6	9
知財高裁 2 部	1	1	1	10	13

知財高裁 3 部	2	2	2	4	10
知財高裁 4 部	1	0	1	4	6
小計	4	5	5	24	38
＜東京地裁・大阪地裁＞					
	請求認容		請求棄却		合計
東京地裁民事第 29 部	3		9		12
東京地裁民事第 40 部	2		6		8
東京地裁民事第 46 部	2		3		5
東京地裁民事第 47 部	1		5		6
大阪地裁第 21 民事部	3		1		4
大阪地裁第 26 民事部	3		3		6
小計	14		27		41
合計	-		-		79

## 第 2 裁判例紹介

### 1 機能的クレーム

＜特許請求の範囲の記載が機能的，抽象的な表現にとどまっている場合の技術的範囲の属否が争点となった事案＞

①東京地判（29 部）平成 30 年 3 月 28 日（平成 28 年（ワ）第 11475 号）〔第Ⅸ因子／第Ⅸ a 因子の抗体および抗体誘導体事件〕

#### （1）訴訟の概要

本件は，発明の名称を「第Ⅸ因子／第Ⅸ a 因子の抗体および抗体誘導体」とする特許権を共有する原告らが，被告製品は本件各発明（本件発明 1 及びその従属項である本件発明 4）の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，被告製品の製造等の差止めを求めるとともに，同製品の廃棄を求めた事案である。

本件各発明は，血友病（血液凝固障害）の処置のための調製物に関する発明であり，本件発明 1 の特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである。

（本件発明 1）

1A 第Ⅸ因子または第Ⅸ a 因子に対する抗体または抗体誘導体であって，

1B 凝血促進活性を増大させる，

1C 抗体または抗体誘導体（ただし，…を除く）。

本件訴訟においては，上記クレームにおける「凝血促進活性を増大させる」という，機能的，抽象的に表現された構成要件の解釈が争点となった。すなわち，「凝血促進活性を増大させる」との記載は，「血液凝固障害の処置のための調製物を提供する」という本件各発明の目的そのものであり，それ自体が本件各発明の目的又は効果を達成するために必要な具体的構成を明

らかにしているものではないことから，このような機能的，抽象的に表現された構成要件を含む本件各発明の技術的範囲をいかに解釈すべきかが問題となった。

### （2）機能的クレームの技術的範囲の解釈

本判決は，機能的クレームの技術的範囲の解釈について，以下のとおり判示している。

「特許権に基づく独占権は，新規で進歩性のある特許発明を公衆に対して開示することの代償として与えられるものであるから，このように特許請求の範囲の記載が機能的，抽象的な表現にとどまっている場合に，当該機能ないし作用効果を果たし得る構成全てを，その技術的範囲に含まれると解することは，明細書に開示されていない技術思想に属する構成までを特許発明の技術的範囲に含ましめて特許権に基づく独占権を与えることになりかねないが，そのような解釈は，発明の開示の代償として独占権を付与したという特許制度の趣旨に反することになり許されないというべきである。」

「特許請求の範囲が上記のように抽象的，機能的な表現で記載されている場合においては，その記載のみによって発明の技術的範囲を明らかにすることはできず，上記記載に加えて明細書及び図面の記載を参照し，そこに開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきである。ただし，このことは，特許発明の技術的範囲を具体的な実施例に限定するものではなく，明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成であれば，その技術的範囲に含まれるものと解すべきである。」

### （3）本件へのあてはめ

本判決は，本件明細書に記載された実施例の記載を詳細に検討し，「当業者は，第Ⅸ a 因子に対する抗体をスクリーニングすることにより，過度の試行錯誤を要することなく，一定の割合で凝血促進活性を増大させるモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）を作製できたと認められる。」と認定するとともに，「バイスペシフィック抗体については，本件明細書において，実施例として作製された例は記載されて」いないが，「バイスペシフィック抗体自体は，抗体誘導体の一態様として明記されている」ことなどから，「本件出願日当時の技術常識によれば，第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するバイスペシフィック抗体を作製可

能であり、第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するモノスペシフィック抗体から誘導されたバイスペシフィック抗体が、モノスペシフィック抗体が有する凝血促進活性を増大させる作用を維持できると予測できたと認められる。」と認定した。そのうえで、「本件各発明の技術的範囲に含まれるというためには、『第Ⅸ a 因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体』であることが必要であるものの、バイスペシフィック抗体は「抗体誘導体」の一態様としてこれに含まれ得ると解すべきである。」と判示した。

他方、「被告製品は、第Ⅸ a 因子の凝血促進活性を実質的に増大させるものではないモノスペシフィック抗体から、その第Ⅸ a 因子結合部位を取り出し、特定の第Ⅸ因子結合部位と組み合わせるバイスペシフィック抗体に変換させることにより、凝血促進活性を増大させる作用をもたらしたものである」ということができるから、『第Ⅸ a 因子の凝血促進活性を実質的に増大させる第Ⅸ因子又は第Ⅸ a 因子に対するモノクローナル抗体（モノスペシフィック抗体）又はその活性を維持しつつ当該抗体を改変した抗体誘導体』に該当するとは認められない。」として、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属すると認めることはできないと判示し、原告の請求を棄却した。

#### （４） 考察

特許請求の範囲が抽象的、機能的な表現で記載されている場合における発明の技術的範囲の解釈については、東京地判昭和 51 年 3 月 17 日（昭和 44 年（ワ）第 6127 号）判例工業所有権法（第一期版）現行法編（11）2305 の 137 の 715 頁〔ボールベアリング自動組立装置事件〕及びその控訴審である東京高裁昭和 53 年 12 月 20 日判決（昭和 51 年（ネ）783 号）判タ 381 号 165 頁において示された判断が、今日においても解釈指針になっている<sup>(1)</sup>。その内容は、(a) 機能的、抽象的に表現されている構成要件は、明細書及び図面にその具体的な構成及び作用として開示されているはずであり、その構成、作用により示されている具体的な技術的思想に基づいて技術的範囲を解釈すべきであること、(b) 特許付与による発明の保護は開示に対する代償として与えられるものであり、開示されない発明に対しては保護は与えられるものではないこと、

(c) 発明の技術的範囲を実施例における具体的な構成、作用にのみ限定すべきではなく、そこに如何なる特定の技術的思想が開示されているかを合理的に解釈して確定すべきであること、などである。本判決も、これらの解釈指針を踏襲する内容になっている。

機能的クレームの技術的範囲の解釈について、明細書及び図面に開示された具体的な構成に示されている技術思想に基づいて当該発明の技術的範囲を確定すべきこと、特許発明の技術的範囲は具体的な実施例に限定されるものではなく、明細書及び図面の記載から当業者が実施し得る構成を含むものであることという本判決で示された基準は、ほぼ固まったものであるといえるが、具体的な実施例を超えて、何が「具体的な構成に示されている技術思想」であるかは、個々の発明ごとに個別に判断されるべき事柄である。本判決は、医療用の化学物質の分野において「明細書及び図面に開示された具体的な構成に示されている技術思想」についての判断を示した例として、実務上の参考になると思われる。

なお、本件訴訟においては、「凝血促進活性を増大させる」という構成要件について、被告が、①当業者があらゆる抗体及び抗体誘導体を調製し、凝血促進活性の増大を検証するという過度の試行錯誤を強いられることなどから実施可能要件に違反する、②凝血促進活性を増大させるための実現手段を開示していないからサポート要件に違反する、③凝血促進活性を増大させるとの記載自体が何ら定義されておらず明確性要件に違反する、などの無効主張もしていたが、機能的クレームの技術的範囲の解釈によって構成要件充足性が否定されたことから、これらの争点について裁判所の判断はされていない。

## 2 均等侵害

＜補正により追加された構成要件について、被告製品の構成を意識的に除外したと認めることはできないと判示し、第 5 要件の充足を肯定した事案＞

②東京地判（40 部）平成 30 年 12 月 21 日（平成 29 年（ワ）第 18184 号）〔骨切術用開大器事件〕

### （１） 訴訟の概要

本件は、発明の名称を「骨切術用開大器」とする特許権を有する原告が、被告に対し、被告製品の製造販売等の差止めを求めた事案である。本件特許権の請求項 1（本件発明 1）の構成要件は、以下のとおりである。

(本件発明 1)

- A 変形性膝関節症患者の変形した大腿骨または脛骨に形成された切込みに挿入され、該切込みを拡大して移植物を挿入可能なスペースを形成する骨切術用開大器であって、
- B 先端に配置されたヒンジ部により相対的に揺動可能に連結された 2 対の揺動部材と、
- C これら 2 対の揺動部材をそれぞれヒンジ部の軸線回りに開閉させる 2 つの開閉機構とを備え、
- D 前記 2 対の揺動部材が、前記ヒンジ部の軸線方向に着脱可能に組み合わせられており、
- E 前記 2 対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている骨切術用開大器。

本件では、被告製品が構成要件 E「前記 2 対の揺動部材の一方に、他方の揺動部材と組み合わせられたときに、該他方の揺動部材に係合する係合部が設けられている」を充足するか、均等侵害が成立するか等が争点となった。被告製品には、揺動部材とは別部材である角度調整器及び留め金によって 2 対の揺動部材が同時に開くこと等を可能にしていた（すなわち、被告製品では、「係合部」に相当する角度調整器及び留め金が揺動部材とは別の部材となっていた。）。

## (2) 判示事項①文言侵害

裁判所は、「前記 2 対の揺動部材の一方に、…係合部が設けられている」という構成要件 E の文言等を根拠に、本件発明の「係合部」は揺動部材の一方の一部を構成するものであると判示し、被告製品の角度調整器及び留め金は、各揺動部材とは独立した部材と認められるので、構成要件 E を充足しないと判示した。

## (3) 判示事項②均等論

### ア 第 1 要件（非本質的部分）

本判決は、まず、本件発明の課題は、「一対の開大器を用いて切込みを拡大した場合には、拡大器が移植物の挿入の妨げとなり、また、挿入時に拡大器を切込みから取り外した場合には、切込みが拡大された状態に維持されず、移植物の挿入が困難になるという課題」であり、本件発明はこの課題を解決するため、「開閉可能な 2 対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の

部材が他方の部材に係合するための係合部を設けることにより、2 対の揺動部材が同時に開くことを可能とし、2 対の揺動部材で切込みを拡大した後は、一方の揺動部材により切込みの拡大を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にするものである」と認定した。

次に、本判決は、本件発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分について、「開閉可能な 2 対の揺動部材を着脱可能に組み合わせるとともに、揺動部材が組み合わせられた状態で一方の部材が他方の部材に係合するための係合部を設け、これにより、2 対の揺動部材が同時に開くことを可能にするとともに、2 対の揺動部材で切込みを拡大した後は、一方の揺動部材によりその拡大状態を維持しつつ、閉じられた他方の揺動部材を取り外して、移植物の挿入可能なスペースを確保して移植物の挿入を容易にする点にあるというべきである。」と判示した。

そのうえで、本判決は、「本件発明と被告製品との相違点は、前記のとおり、本件発明では、係合部が一方の揺動部材の一部分を構成するものであるのに対し、被告製品では、係合部に相当する角度調整器のピン及び留め金の突起部が揺動部材 2 とは別部材である点にあるところ、このような相違点は、係合部を揺動部材の一部として設けるか別部材にするかの相違にすぎず、本件発明の技術的思想を構成する特徴的部分には該当しないというべきである。」と判示し、第 1 要件を充足するとした。

### イ 第 5 要件（特段の事情）

被告は、構成要件 E は補正によって追加されたものであるところ、拒絶理由通知に対する意見書における「本発明は、2 組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える点において、引用文献 1 に記載された発明…と相違しています。」との記載によれば、原告は、被告製品のように係合部を別部材とする構成を特許発明の対象から意識的に除外したと理解することができるから、均等侵害は成立しない、と主張した。

これに対し、裁判所は、「本件意見書の主旨は、特許庁審査官に対し、引用例 1 が一対の揺動部材を開示していることを指摘し、それに対し、本件発明は、開閉可能な 2 対の揺動部材を組み合わせ、一方の揺動部材を他方の揺動部材に係合するための係合部を設ける

ことにより、両揺動部材が同時に開くことを可能にするものであることを説明する点にあるというべきである。そして、同意見書には、係合部の構成、すなわち、係合部を揺動部材の一部として構成するか、揺動部材とは別の部材により構成をするかを意識又は示唆する記載は存在しない。」と判示し、「被告の指摘する『2組の揺動部材を備える点、および、揺動部材の一方に、他方に係合する係合部を備える』との記載は、上記説明の文脈において本件発明の構成を説明したものにすぎないというべきであり、同記載をもって、同意見書の提出と同時にされた本件補正により構成要件 E が追加された際に、原告が、係合部を揺動部材とは別の部材とする構成を特許請求の範囲から意識的に除外したと認めることはできない。」として、第 5 要件の充足を認めた。

#### (4) 考察

均等論の第 5 要件（特段の事情）について判断指針が示された裁判例としては、知財高判平成 18 年 9 月 25 日（平成 17 年（ネ）第 10047 号）ジュリスト 1495 号 8 頁〔マッサージ機事件〕がある。同判決は、「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価し得る行動がとられていることを要すると解すべきである」と判示している。

また、同じく均等論の第 5 要件について判断指針が示された裁判例としては、最二小判平成 29 年 3 月 24 日（平成 28 年（受）第 1242 号）民集 71 卷 3 号 359 頁〔マキサカルシトール事件〕がある。同判決は、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」と判示するとともに、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載さ

れた構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」と判示している。

本判決は、出願経過における補正の趣旨を解釈したうえで、補正により追加された構成要件について、第 5 要件の充足を肯定している点で実務上、注目される判決である。

なお、均等の第 5 要件は、文言侵害においても問題とされる包袋禁反言の法理に基づく要件であることからすれば、均等の第 5 要件について示されている「外形的に評価し得る行動」(上記知財高判〔マッサージ機事件])や「客観的、外形的にみて」(上記最判〔マキサカルシトール事件])など外形的な評価として補正などの趣旨を認定するという手法は、文言侵害における包袋禁反言の認定においても参考になると思われる。

### 3 無効の抗弁（特許法 104 条の 3 第 1 項）

＜特許無効審判請求の不成立の審判が確定した場合に同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁として主張することは訴訟上の信義則に反すると判断された事案＞

③知財高判（3 部）平成 30 年 12 月 18 日（平成 29 年（ネ）第 10086 号）〔美肌ローラ事件〕

#### (1) 訴訟の概要

本件は、名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権を有する控訴人が、被控訴人が業として輸入、販売する被告製品 1 及び被告製品 2（合わせて被告各製品）が、本件特許の請求項 1～3 に係る発明（本件各発明）の技術的範囲に属するとして、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償金の一部である 1 億円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。

原審（大阪地判平成 29 年 8 月 31 日（平成 28 年（ワ）第 4167 号））は、本件各発明はいずれも進歩性を欠く発明であり、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきであるとして、原告（控訴人）の請求

を棄却した。

なお、被控訴人（被告）は、本件特許権の請求項 1～7（本件各発明を含む）について無効審判請求をしたところ、特許庁において平成 29 年 4 月 18 日付けで「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決（本件審決）がされ、被控訴人は審決取消訴訟を提起せず同年 5 月 29 日付けで本件審決は確定した。

被控訴人が本件訴訟において主張する無効理由 1（乙 24 発明を主引例とする進歩性欠如）は、上記無効審判請求と同一の事実及び同一の証拠に基づくものであり、本件の控訴審においては、審判請求不成立の審決が確定した無効審判請求と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁を主張することが許されるかが争点となった。

## （2） 判示事項

### ア 無効不成立の確定と信義則

本判決は、無効不成立が確定した無効理由による特許無効の抗弁の主張の可否について、以下のとおり判示した。

「特許法 167 条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるどころ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。」

そして、本判決は、本件において上記特段の事情があることがわれないから、被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由 1 を主張することは許されないと結論付けた。

### イ キルビー判決との関係

被控訴人は、特許法 104 条の 3 第 1 項の適用がないとしても、本件特許は無効理由 1 により無効にされるべきものであるから、本件特許権の行使は衡平の理念に反するし、いわゆるキルビー判決は、特許権を対世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の

理念を実現するというものであるから、控訴人が被控訴人に対し、本件特許権を行使することは権利の濫用として許されないと主張した。

これに対し、本判決は、以下のとおり判示して、本件特許権の行使は権利の濫用にあたらないと結論付けた。「被控訴人は、本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対世的に無効にすべく無効理由 1 に基づく無効審判請求を行い、それに対する判断としての本件審決が当事者間で確定し、上記アのとおり、無効理由 1 に基づいて特許法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁を主張することが許されないのであるから、本件において、控訴人が被控訴人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず、権利の濫用であると解する余地はない。」

## （3） 考察

特許法 167 条は、「特許無効審判…の審決が確定したときは、当事者…は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定し、再度の審判請求を禁止している。他方、特許法 104 条の 3 第 1 項は、「特許権…の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるときは、特許権者…は、相手方に対しその権利を行使することができない。」と規定している。これらの規定からすれば、被控訴人の審判請求の不成立の審決が確定した場合には、被控訴人は、特許法 167 条により同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求をすることができないのであるから、特許法 104 条の 3 第 1 項にいう「当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たらず、特許無効の抗弁を主張することはできない、との理論構成も考えうるところである（控訴人は控訴審においてこのような理論構成に基づく主張をしている）。これに対し、本判決は、結論として特許無効の抗弁を主張できないと判断したが、その理由付けは、上記の理論構成とは異なり、特許無効の抗弁として主張することは訴訟上の信義則に反し民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないというものであった。本判決は、「当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たらないとの理論構成は避けるべきと判断したものと推測されるが、そのような判断をしたのか否かについては、必ずしも判決文からは明らかでない（なお、被控訴人

は、本件審決の確定により被控訴人が改めて無効理由 1 に基づく無効審判請求をすることはできないとしても、被控訴人以外の第三者は無効理由 1 による無効審判をすることが可能であり、このような場合も特許法 104 条の 3 第 1 項にいう「当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たると解すべきである、との主張をしている。)

次に、本判決は、「特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、…許されない」と判示し、一定の例外があり得ることを示唆している。どのような場合に「特段の事情」があると判断されるのかは判決文からは明らかではないが、無効不成立の審決が確定しているにもかかわらず、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許無効の抗弁として主張できる場合というのは、極めて限定的な場合に限られると思われる。

また、本判決は、キルビー判決（権利濫用の抗弁）との関係についても判断している点で興味深い裁判例である。この点、最三小判平成 29 年 2 月 28 日（平成 27 年（受）第 1876 号）民集 71 卷 2 号 221 頁〔エマックス事件〕は、商標権の設定登録から 5 年を経過し、商標法 4 条 1 項 10 号を理由とする無効審判ができなくなった事案について、商標法 39 条において準用される 104 条の 3 第 1 項の抗弁は主張できないが、権利の濫用に当たると判断している。エマックス事件とは異なり、本判決では、無効審判における一事不再理による法的安定性の要請や具体的な状況の下における利益衡量などから、権利濫用を否定したものであると考えられる。

#### 4 先使用（特許法 79 条）

##### <先使用の抗弁が否定された事案>

④知財高判（4 部）平成 30 年 4 月 4 日（平成 29 年（ネ）第 10090 号）〔医薬事件〕

##### （1）訴訟の概要

本件は、名称を「医薬」とする発明に係る本件特許権を有する被控訴人が、控訴人が製造、販売及び販売の申出をする被告製品は本件特許の請求項 2 に係る発明（本件発明 2）の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、特許法 100 条 1 項に基づき、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止めを求めるとともに、同条 2 項に基づき、被告製品の廃棄を求めた事案である。

被告製品が本件発明 2 の技術的範囲に属することは当事者間に争いがなく、原審は、先使用の抗弁を否定して原告（被控訴人）の請求を認容し、控訴人（被告）が控訴した。

（本件発明 2 の構成要件）

A：次の成分（A）及び（B）：

（A）ピタバスタチン又はその塩；

（B）カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる 1 種以上；を含有し、かつ、

B：水分含量が 2.9 質量%以下である固形製剤が、

C：気密包装体に収容して

D：なる医薬品。

（※ここまで請求項 1 と同じ）

E：固形製剤の水分含量が 1.5～2.9 質量%である、

#### （2）判示事項

##### ア 先使用の要件

「特許法 79 条にいう「発明の実施である事業…の準備をしている者」とは、少なくとも、特許出願に係る発明の内容を知らないで自らこれと同じ内容の発明をした者又はこの者から知得した者でなければならない（最高裁昭和 61 年（オ）第 454 号・同年 10 月 3 日第二小法廷判決・民集 40 卷 6 号 1068 頁参照）。よって、控訴人が先使用権を有するといえるためには、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明でなければならない。」

##### イ サンプル薬の水分含量

控訴人は保管されていた当時のサンプル薬の水分含量を測定しているが、製造から 4 年以上後に測定した時点の水分含量が本件発明 2 の範囲内であるからといって、サンプル薬の製造時の水分含量も同様に本件発明 2 の範囲内であったということはできない。また、実生産品の水分含量が本件発明 2 の範囲内であるからといって、サンプル薬の水分含量も同様に本件発明 2 の範囲内であったということはできない。かえって、サンプル薬の顆粒の水分含量を基に算出すれば、サンプル薬の水分含量は本件発明 2 の範囲内にはなかった可能性を否定できない。その他、サンプル薬の水分含量が本件発明 2 の範囲内にあったことを認めるに足りる証拠はない。

そうすると、控訴人が、本件出願日までに製造し、

治験を実施していた本件 2mg 錠剤のサンプル薬及び本件 4mg 錠剤のサンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明 2 の範囲内（1.5～2.9 質量%の範囲内）にあったということとはできない。

#### ウ サンプル薬に具現された技術的思想

仮に、本件 2mg 錠剤のサンプル薬又は本件 4mg 錠剤のサンプル薬の水分含量が 1.5～2.9 質量%の範囲内であったとしても、以下のとおり、サンプル薬に具現された技術的思想が本件発明 2 と同じ内容の発明であるということとはできない。

##### (ア) 本件発明 2 の技術的思想

本件発明 2 は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量に着目し、これを 2.9 質量%以下にすることによってラクトン体の生成を抑制し、これを 1.5 質量%以上にすることによって 5-ケト体の生成を抑制し、さらに、固形製剤を気密包装体に収容することにより、水分の侵入を防ぐという技術的思想を有するものである。

##### (イ) サンプル薬に具現された技術的思想

控訴人が、本件出願日前に、サンプル薬の最終的な水分含量を測定したとの事実は認められない。控訴人が、サンプル薬の水分含量が一定の範囲内になるよう管理していたということとはできない。水分含量を変更した経緯からすれば、控訴人は、サンプル薬の水分含量には着目していなかったというほかない。

したがって、サンプル薬においては、錠剤の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を 1.5～2.9 質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。

#### エ 結論

以上のとおり、控訴人が、本件出願日までに製造し、治験を実施していた本件 2mg 錠剤のサンプル薬及び本件 4mg 錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は、いずれも本件発明 2 と同じ内容の発明であるということとはできない。したがって、控訴人は、発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから、本件発明 2 に係る特許権について先使用権を有するとは認められない。

#### (3) 考察

本件発明と同じ数値の物質が存在していたとしても、本件発明の技術的思想が存在しなければ、先使用

が成立しないと判断された裁判例である（ただし、先使用が成立しないことは、上記で引用した「イ サンプル薬の水分含量」の判断で示されているから、結論には影響しない傍論としての説示である。）。

このような理解によると、先使用発明のみならず、例えば公然実施品（さらには、技術的範囲に含まれるか否かの場面における被告製品）においても、そこに特許発明の技術思想が認められなければならないことにもなり得るように思われる。この判決がどこまでを射程とする趣旨であるのかは不明であるが、実務上、参考となる判断であろう。

## 5 損害論

### <特許法 102 条 2 項事案>

⑤大阪地判（26 部）平成 30 年 3 月 12 日（平成 26 年（ワ）第 7604 号）〔下肢用衣料事件〕

#### (1) 事案の概要

本件は、発明の名称を「下肢用衣料」とする特許権を有する原告が、被告らが製造販売するなどした被告製品が当該発明の技術的範囲に属すると主張して、被告らに対し、当該特許権に基づいて、当該製品の製造販売等の差止め及び当該製品の廃棄を求めるとともに、特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償の支払いを求めた事案である。

#### (2) 判示事項（特許法 102 条 2 項）

##### ア 原告製品と被告製品の競合

「特許権者が当該特許発明を実施していることは、同項を適用するための要件とはいえない。」

原告製品は、厳密に本件発明の実施品であるか否かは不明であるものの、「原告製品、被告製品ともに、本件発明の作用効果に係る、①脚口部分が前方に突出するように構成され、②脚口部分及びお尻の部分がずり上がらないという特徴を備え、それを広告宣伝するものであることから、これらは市場において競合するものというべきである。」

##### イ 特許の共有者との関係による推定覆滅

原告は、本件特許を G 社と共有しているところ、G 社が本件発明の実施をしておらず、また、被告製品の競合品の販売もしていないことにつき当事者間に争いはない。

「被告らが本件特許権の侵害行為によって得た利益は、原告の持分権だけでなく、共有特許権者である G 社

の持分権を侵害することによっても得られたものであり、G社は、被告らに対して、特許法102条3項による損害の賠償をその持分割合の限度で請求することができるものである。

そうすると、特許法102条2項による原告の損害額の推定は、G社に生じた損害額（実施料相当額の逸失利益）の限度で一部覆滅されると解するのが相当であるから、原告の損害額は、特許法102条2項によって推定される損害額から、同条3項によりG社に生じたと認められる損害額を控除して算定することとするのが相当である。」

#### ウ 他の推定覆滅事由

被告は、消費者の購買動機、市場における類似品の存在、被告製品の他の機能、代替技術の存在等の様々な推定覆滅事由を主張したが、いずれも否定されている。

#### (3) 考察

従来、特許法102条2項の適用にあたっては特許権者が特許発明を実施している必要があるとする説が多数であったが、近時は必ずしも特許発明でなくても競合品を販売していれば足りるとする説が有力になっている（知財高裁平成25年2月1日大合議判決（平成24年（ネ）第10015号〔ごみ貯蔵機器事件〕）。本判決も後者の説に立っている。

また、共有特許にかかる共有者による損害賠償請求において、いかなる損賠賠償ができるのかについては諸説ありうるが、本判決では、不実施の共有者との関係で、共有者が請求できる特許法102条3項の持ち分割合を控除した額とされている。この点は通説的な見解に従ったものと理解される。

なお、差止請求との関係ではあるが、本件判決においては、被告は販売等を中止したなどとする陳述書を提出して差止の必要性を争ったが、「被告タカギは本件訴訟提起後の平成28年6月まで被告製品を販売していたものであり、その後、被告タカギが被告製品の在庫を処分したことを裏付ける具体的な証拠はないことから、被告タカギが被告製品を保有している可能性を否定することはできない。このことに加え、被告タカギが、被告製品の製造販売等が本件特許権侵害に当たることを争っていることからすると、被告タカギが今後も被告製品の製造、輸入、販売、販売のための申出をする可能性はあると認められる。」として差止を認めている。

## 6 時機に後れた攻撃防御方法の却下（民事訴訟法157条）

<訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下された事案>

⑥知財高判（4部）平成30年9月26日（平成30年（ネ）第10044号）〔光学情報読取装置事件〕

### (1) 訴訟の概要

本件は、発明の名称を「光学情報読取装置」とする特許に係る特許権を有していた原告（控訴人）が、被告（被控訴人）による被告製品の販売等が本件特許権の侵害に当たる旨主張して、被告（被控訴人）に対し、損害賠償を請求した事案である。

原審において、被告から進歩性欠如の抗弁（本件無効の抗弁）が提出され、原判決は、本件無効の抗弁に理由があると認め、原告の請求を棄却したため、原告が控訴した。なお、控訴人（原告）は、本件訴訟とは別に、第三者に対して本件特許権に基づく侵害訴訟（別件侵害訴訟）を提起したが、別件侵害訴訟においても本件無効の抗弁と同じ主引用例による無効の抗弁に理由があると判断されていた。

そのような中、控訴人（原告）は、本件訴訟控訴審の第1回口頭弁論期日の4日前になって初めて訂正の再抗弁（本件訂正の再抗弁）を提出した。

なお、控訴人は、訴外会社から本件無効の抗弁と同じ無効理由を含む無効審判を請求されており（別件無効審判）、別件無効審判において当該無効理由に対する答弁書を提出した後、審決の予告を受けるまでは、特許法126条2項、134条の2第1項の規定により、本件無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効審判における訂正の請求をすることが法律上でできなかった（控訴人が審決予告を受けたのは控訴審の第1回口頭弁論期日の約1か月前であった）。

### (2) 判示事項

知財高裁は、控訴審第1回口頭弁論期日の4日前に控訴人から提出された訂正の再抗弁を時機に後れた攻撃防御方法として却下した。

知財高裁は、本判決において、本件訴訟の経緯に加え、別件侵害訴訟や別件無効審判の経緯について認定したうえで、「無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであり、しかも、控訴人は、当審において、遅くとも控訴

理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたにもかかわらず、これを行わず、第 1 回口頭弁論期日の 4 日前になって初めて、本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから、本件訂正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。」と判示した。

続いて本判決は、「訴訟の完結を遅延させること」という要件について、「当審において、控訴人に本件訂正の再抗弁を主張することを許すことは、被控訴人に対し、訂正の再抗弁に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人の再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。」と判示した。

また、控訴人が、別件無効審判において、本件無効の抗弁と同じ無効理由を含む訴外会社主張の無効理由に対する答弁書を提出した後、別件審決の予告を受けるまでは、特許法 126 条 2 項、134 条の 2 第 1 項の規定により、本件無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効審判における訂正の請求をすることが法律上できなかつたことについて、本判決は、「このような事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために、現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから（最高裁平成 28 年（受）第 632 号平成 29 年 7 月 10 日第二小法廷判決・民集 71 卷 6 号 861 頁参照）、当該事情は、特段の事情に該当しないというべきである。」と判示した。

### （3） 考察

シートカッター事件最高裁判決（最二小判平成 29 年 7 月 10 日（平成 28 年（受）第 632 号）民集 71 卷 6 号 861 頁）は、「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかつたにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかつたことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法 104 条の 3 及び 104 条の 4 の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」と判示したうえで、原審の口頭弁論終結時までに無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請

求をすることが法律上できなかつたとしても、「それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかつたためであるなどの前記 1（5）の事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから、これをもって、上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかつたとはいえず、その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかつたことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。」と判示している。

このように、シートカッター事件最高裁判決では、訂正の再抗弁を主張するために現に訂正審判の請求又は訂正の請求をしている必要がない場合として、「本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかつたためであるなどの…事情」がある場合を挙げている。

これに対し、本判決の事案は、控訴人が、別件無効審判において、本件無効の抗弁と同じ無効理由を含む訴外会社主張の無効理由に対する答弁書を提出しており、別件無効審判において審決の予告を受けるまでは、特許法 126 条 2 項、134 条の 2 第 1 項の規定により、本件無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効審判における訂正の請求をすることが法律上できなかつた事案であるが、知財高裁は、前記シートカッター事件を「参照」したうえで、上記のような事案においても、訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の請求又は訂正の請求をする必要はないと判示している。

なお、本件では控訴審の第 1 回口頭弁論における訂正の再抗弁の主張が却下されているが、同じ主引用例による無効が問題となっていた別件無効審判や別件侵害訴訟が影響していると考えられる。また、判決の内容からすれば、控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁を主張していれば、却下は免れたように思われる。

＜控訴審第 1 回口頭弁論における均等論の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下された事案＞

⑦知財高判（3 部）平成 30 年 1 月 25 日（平成 29 年（ネ）第 10072 号）〔人脈関係登録システム事件〕

### （1）訴訟の概要

本件は、発明の名称を「人脈関係登録システム、人脈関係登録方法と装置、人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権（本件特許権 1 及び本件特許権 2）を有する控訴人が、被控訴人の提供するサービス（被控訴人サービス）において使用されているサーバ（被控訴人サーバ）が、上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して、被控訴人に対し、損害賠償を請求した事案である。

原審（東京地裁）は、被控訴人サーバは、本件発明 1 及び 2 の技術的範囲に属さないとして、控訴人の請求を全部棄却したため、これを不服として控訴人が本件控訴をし、控訴理由書の中で均等の主張をした。

### （2）判示事項

裁判所は、控訴人の均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下し、本判決の中で、却下した理由について以下のとおり判示している。

「原審における争点整理の経過を鑑みれば、『送信したときに関するクレーム解釈や被控訴人サーバの内部処理の態様如何によって構成要件充足、非充足の結論が変わり得ることは、控訴人としても当初から当然予想できたというべきであり、そうである以上、控訴人は、原審の争点整理段階で予備的にでも均等侵害の主張をするかどうか検討し、必要に応じてその主張を行うことは十分可能であったといえる（特許権侵害訴訟において計画審理が実施されている実情を踏まえれば、そのように考えるのが相当であるし、少なくとも控訴人についてその主張の妨げとなるような客観的事情があったとは認められない。）」。

ところが、控訴人は、原審の争点整理段階でその主張をせず、また、第 4 回弁論準備手続期日（平成 29 年 2 月 14 日）において乙 25 陳述書が提出された後も、その内容について特に反論することなく、第 5 回弁論準備手続期日（同年 3 月 23 日）において「侵害論については他に主張・立証なし」と陳述し、そのまま争点整理手続を終了させたものである。

しかるところ、控訴人が、上記のとおり当審に至り均等侵害の主張を追加することは、たとえ第 1 回口頭弁論期日前であっても、時機に後れていることは明らかであるし、そのことに関し控訴人に故意又は重大な過失が認められることも明らかといえる。

また、予備的にせよ、均等侵害の主張がされれば、均等の各要件についてそれぞれ主張と反論を整理する必要が生じるのであるから、訴訟の完結を遅延させることとなることも明らかである。

したがって、当裁判所は、上記のとおり、当審の第 1 回口頭弁論期日において、かかる均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した次第である。」

### （3）考察

訂正の再抗弁の判決（前記⑥）では、控訴理由書において主張していれば結論が変わっていたような判示内容であったが、本判決は、控訴理由書において主張した均等論が時機後れとして却下されている。もちろん、事案によるとはいえようが、このような判決例がある以上、文言侵害の主張が弱まることを気にして均等侵害の主張を遅らせるよりも、均等侵害を主張するのであれば早めに主張することが求められるといえよう。

## 7 再審（特許法 104 条の 4）

＜訂正認容審決が出たことを理由とする再審請求が棄却された事案＞

⑧知財高決（2 部）平成 30 年 9 月 18 日（平成 30 年（ム）第 10003 号）〔装飾品鎖状端部の留め具再審事件〕

（基本事件：知財高判（2 部）平成 27 年 8 月 6 日（平成 27 年（ネ）第 10040 号））

### （1）訴訟の概要

本件は、特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決が再審被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権者の請求を認めなかったところ、再審原告が、前訴判決の基礎となった行政処分である特許査定が後の行政処分である訂正認容審決により変更されたから、民訴法 338 条 1 項 8 号の再審事由があると主張して、前訴判決の取消しを求めた事案である。

## (2) 判示事項

### ア 特許法 104 条の 4 第 3 号の内容及び趣旨

特許法 104 条の 4 は、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条 3 号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの（3 号訂正審決）が確定したときは、上記訴訟の当事者であった者は終局判決に対する再審の訴えにおいて 3 号訂正審決が確定したことを主張することができないと規定している。

第 3 号の趣旨は、紛争の蒸し返し防止や特許権侵害訴訟における紛争可決機能や法的安定性の確保である。

### イ 特許法施行令 8 条 2 号該当性

再審被告両名は、基本事件において無効の抗弁を主張していないから、本件訂正認容判決は、特許法施行令 8 条 2 号の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が…特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく、3 号訂正審決には当たらない。

### ウ 訂正審判の性質について

「特許法は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正するために訂正審判を請求することを認める一方（同法 126 条 1 項本文）、その訂正は、特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許されるものとし（同項ただし書）、さらに、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」としている（同条 6 項）。これは、訂正を認める旨の審決が確定したときは、訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ（同法 128 条）、しかも、訂正された明細書、特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み、特許請求の範囲の記載に対する一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり、特に、同法 126 条 6 項の規定は、訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。」

したがって、本件のような主張は「特許法がおよそ予定していないもの」である。

### エ 本件の判断

「再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審事由として主張することは、特許法 104 条の 4 並びに

同法 126 条 1 項ただし書及び同条 6 項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。」

## (3) 考察

訂正をすることによって特許の技術的範囲が広がることはなく、再審被告製品が訂正前の特許の技術的範囲に含まれていない以上、訂正後の特許の技術的範囲に含まれることはあり得ないはずである。したがって、本判決の結論は訂正審判の性質からすれば当然の結論ではあるが、直接の根拠にできる規定がなく、法律構成に工夫がみられる判断であるといえる。

なお、再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属するとされており（民事訴訟法 340 条 1 項）、本件は、知財高裁が下した判決に対する再審請求なので、知財高裁に提起されている。

## 8 侵害訴訟以外の裁判例

<特許を受ける権利の共有持分の確認が認められた事案>

⑨東京地判（29 部）平成 30 年 1 月 22 日（平成 27 年（ワ）第 25780 号）〔地盤改良装置事件〕

### (1) 事案の概要

原告 A は、C 鉄工の屋号で土地改良装置の製造等を業とする個人事業主であり、原告 B は A の子で C 鉄工の従業員である。

被告は、コンクリートブロックの製造等を業とする株式会社である。被告は、被告の従業員である D、E、F（被告従業員ら）及び原告 B を発明者として、本件特許出願をした。

原告ら（A 及び B）は、本件特許出願に係る本件各発明はいずれも原告らによる共同発明であるとして、被告に対し、本件各発明について原告らが特許を受ける権利の共有持分を 2 分の 1 ずつ有していること及び被告が特許を受ける権利を有しないことの確認を求めると共に、A が発明者に記載されなかったことについて発明者名誉権の侵害として損害賠償を請求した事案である。

## (2) 判示事項

### ア 発明者該当性

「被告は、…原告らに対して…の製作を依頼するに際して、…デファレンシャルギアなどを用いて回転軸と直角の回転軸を持たせこれに 2 枚の横掘削翼を設ける構成としてはどうかなどと提案し、指示していること

が認められるから、被告従業員らは、同日に先立ち、水平掘削翼と、これと直角に回転する回転軸に設置された横掘削翼とから構成されるという、本件発明 1 の特徴的部分に通じる着想を有していたものと認められる。」「もっとも、被告は、原告らに対し、上記の基本的な構成のアイデアを示し、参考資料として…パンフレットを交付したにとどまり、これを超えて、簡易な模型や図面等を提供したとの事実は何ら認められない」「被告従業員らにより示された本件発明 1 の特徴的部分の着想を当事者が実施可能な程度に具体化する過程において、原告らが相応に創作的な貢献をしたものと認めるのが相当である。」

したがって、本件発明 1 は、その特徴的部分の着想から具体化に至る過程において、被告従業員ら及び原告らがそれぞれ創作的に貢献したものと認められるから、その発明者は、被告従業員ら及び原告らの 5 名である。

#### イ 共同発明者各自の貢献度について

「本件各発明の特徴的部分に係る着想と、その具体化の各過程の価値を等価なものとして、被告従業員らが 2 分の 1、原告らが 2 分の 1 として、さらに、被告従業員ら側内部における各人の貢献度、原告ら側内部における各人の貢献度も、それぞれ等価なものとするのが相当である」

### (3) 考察

本判決は、本件各発明の特徴的部分に係る着想と、その具体化の各過程の価値を等価なものとして判断している。事例判断ではあるが、発明者性の認定の参考になるものと考えられることから紹介する次第である。

#### <ライセンス契約の事案>

⑩知財高判（4 部）平成 30 年 4 月 18 日（平成 29 年（ネ）第 10087 号）〔マイクロ波照射による銀イオン定着事件〕

#### (1) 事案の概要

本件は、マイクロ波照射による銀イオン定着化方法等に関する特許権（本件特許権）を有する控訴人（原告）が、本件特許権の専用実施権の設定を受けていた被控訴人（被告）に対し、①専用実施権設定契約の期間満了又は債務不履行に基づく解除を原因とする専用実施権設定登録の抹消登録手続を求め、②専用実施権設定契約に基づき実施料支払を求めるとともに、専用

実施権解除後の実施料相当額について不当利得の返還を求めた事案である。

被控訴人は、本件特許権を実施して義歯に抗菌加工をする事業を行うとともに、本件特許権を実施して義歯に抗菌加工をする機械（本件機械）等を製造販売し（本件特許権との関係では間接侵害行為となる。）、これを購入した歯科医院が本件機械を使用して抗菌加工を行っていた。設定契約では、「本特許権が適用されるすべての製品・商品類」を対象としており、実施料については、加工する前と後の差額の 3% という趣旨の規定は存在したが、本件機械の製造販売について直接規定する条項は存在しなかった。

### (2) 原審の判断

原審は、概ね以下のとおり判示している。

設定契約の内容等からすれば、設定契約は本件特許権満了時まで存続し、期間満了により消滅していない。

本件特許は方法の発明に係る特許であるから、物である本件機械の製造販売は本件特許発明の実施（特許法 2 条 3 項 2 号）に当たらないが、本件機械が本件特許発明の実施にのみ用いる機械であることから、その製造販売は特許法 101 条 4 号の間接侵害に該当する。しかし、被告は、内容を本件特許発明の全範囲とする専用実施権者であるから、上記行為も専用実施権の内容に含まれ本件特許権の侵害にならず、本件機械が専用実施権者である被告により製造販売されたものである以上、これを譲り受けた歯科医院が本件機械を業として使用する行為も本件特許権の侵害にならない（知財高裁平成 18 年 1 月 13 日特別部判決参照）。専用実施権者である被告は、このような行為により本件特許権を利用しているといえるから、その利用の対価たる実施料を支払う義務を負っているというべきである。

しかし、設定契約において、当該行為に適用されるべき実施料の算定基準は定められていない。そして、少なくとも、被告は設定契約に基づく実施料を支払っていることから、解除は有効とはいえ、実施料の未払又は不当利得が生じているとは認められない。

### (3) 控訴審の判示事項

#### ア 期間満了による消滅の是非

原告と被告との間で締結された専用実施権設定契約（甲 4 契約）に「本特許専用実施権…の許諾範囲は、…期間としては本特許権…の有効期間までとし」との

記載があること、設定登録申請時に添付された専用実施権設定契約書（甲 5）にも、専用実施権の期間は、「特許権満了まで」と記載され、そのとおりの本件専用実施権の設定登録がされていることから、本件専用実施権は、原告と被告との合意により、その期間を本件特許権満了までとして認められる。

したがって、本件専用実施権の期間はいまだ満了していないから、期間満了を原因とする抹消登録手続請求は理由がない。

#### イ 実施料の支払義務

「本件機械の製造販売は、許諾がなければ本件特許発明の間接侵害に該当するところ、被控訴人は本件専用実施権に基づき、本件機械の製造販売をすることができ、他方、控訴人に対し、利用の対価たる実施料の支払義務を負う。」

#### ウ 実施料額

「本件訴訟に現れた事情を総合考慮すれば、本件機械の販売に係る実施料は、売上高の 6%をもって相当と認める。」

#### エ 債務不履行解除

具体的な実施料が明らかでない状況下で被控訴人が売上高の 3%分を支払い続けてきたことから、一部の履行遅滞があるとしても、「かかる状況下の不払は、継続的契約関係の基礎にある信頼関係の破壊には至っていないというべきであり、控訴人の解除には理由がない」と判示した。

#### オ 金額請求の成否

被控訴人は、売上高の 6%の実施料支払義務を負っており、ここから既に支払った 3%分を差し引いた残額について、請求を認めた。

#### (3) 考察

本判決は、実施料の未払い分についての請求を認容しているが、原審（大阪地判平成 29 年 8 月 29 日）では、控訴人（一審原告）の請求を全部棄却している。原審判決は、被告は利用の対価たる実施料を支払う義務を負っているが、専用実施権設定契約には本件機械の製造販売についての実施料の算定基準は定められておらず、少なくとも被告は原告に対して設定契約に規定された実施料を継続に支払っていることから、未払や不当利得は生じていない、と判断した。これに対し、本判決では、契約に規定されていない 6%の実施料額を諸般の事情に基づいて認定している点が興味深い。

以上

#### (注)

(1) 機能的クレームについての裁判例の解釈手法が詳細にまとめられた論文として、青柳吟子「『抽象的・機能的に表現されたクレームの解釈』について」本誌 64 巻 7 号（平成 23 年）65 頁

（原稿受領 2019.4.10）